

DECISIÓN DEL EXPERTO

Sociedad Anonima Damm c. L.X.
Caso OMPI No. DES2019-0007

1. Las Partes

La Demandante es Sociedad Anonima Damm, con domicilio en Barcelona, España, representada por González-Bueno SLP, España.

El Demandado es L.X., con domicilio en Zhoukou, Henan, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <malquerida.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de febrero de 2019. El 11 de febrero de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de febrero de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de marzo de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de marzo de 2019.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 14 de marzo de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa española cuya actividad fundamental es la fabricación de cerveza.

La Demandante es titular de las siguientes marcas que se encuentran en vigor:

Marca española No. 3589435, denominativa, LA MALQUERIDA, solicitada el 1 de diciembre de 2015 y concedida el 22 de abril de 2016, para identificar productos de las clases 32 y 35.

Marca de la Unión Europea (“UE”) No. 014863914, denominativa, LA MALQUERIDA, solicitada el 1 de diciembre de 2015 y concedida el 20 de abril de 2016, para identificar productos de las clases 32 y 35.

Marca UE No. 017181785, denominativa, MALQUERIDA, solicitada el 6 de septiembre de 2017 y concedida el 24 de enero de 2018, para identificar productos de las clases 32, 35, 41 y 43.

El nombre de dominio en disputa es <malquerida.es>, fue registrado el 7 de junio de 2018 y actualmente se encuentra inactivo ya que no resuelve a una página web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega la titularidad de sus marcas, ya relacionadas, y afirma que el nombre de dominio en disputa <malquerida.es> reproduce de manera idéntica su marca anterior MALQUERIDA, por lo que es confusamente similar a las marcas de la Demandante. Añade que el sufijo “.es” no puede considerarse como una diferencia relevante al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio, como han declarado numerosas decisiones en aplicación de la Política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”, por sus siglas en inglés).

La Demandante argumenta y aporta artículos de prensa y referencias para acreditar que la marca MALQUERIDA está adquiriendo gran notoriedad en el mercado y el usuario identifica tal marca como procedente de la Demandante.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no es titular de ningún derecho de propiedad industrial protegido en España con la denominación “Malquerida”.

La Demandante expone que el 14 de agosto de 2018, antes de presentar la Demanda, envió al Demandado una comunicación, a través de Dominios.es. En esta comunicación la Demandante alegaba la titularidad de sus marcas, los derechos que estos registros le concedían, así como la infracción de los mismos que suponía la existencia del nombre de dominio en disputa que entonces resolvía a una web. Por todo ello, solicitaba del Demandado la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa, ofreciéndose a abonarle los costes de registro. Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna del Demandado.

La Demandante relata que la web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa solo se había usado unas semanas, coincidiendo su retirada con el requerimiento que remitió la Demandante. La Demandante alega que hay varios indicios de falta de legitimidad en el contenido de dicha web ya que en ella figuraba una rebaja del 50% en todos los productos respecto al precio de venta original además de la falta de indicación respecto a la titularidad de la web y de los datos de contacto de su titular.

Todo ello, afirma la Demandante, ha de ponerse en relación con el hecho de que el Demandado está incluido en listados de páginas web de venta de calzado falso de origen chino.

Además, existen varias decisiones dictadas a la luz de la Política y del Reglamento en las que se presume que el Demandado se dedica habitualmente a la ciberocupación.

La Demandante alega una prueba más de la mala fe del Demandado en el hecho de que hay noticias en las que se refieren al Demandado como poseedor de páginas web que hacen *scam*.

Esta forma de proceder del Demandado permite presumir que, con el registro del nombre de dominio en disputa, éste pretendía un aprovechamiento de la marca de la Demandante, prohibido expresamente por la Ley española de Marcas.

En definitiva, la Demandante concluye afirmando la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente, y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Ante todo, ha de concretarse si la Demandante ostenta "Derechos Previos" en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de las marcas relacionadas en los Antecedentes de hecho de esta decisión. Posee titularidad de una marca española denominada LA MALQUERIDA y al menos dos marcas UE con denominación MALQUERIDA o LA MALQUERIDA. Todas ellas anteriores al registro, el 7 de junio de 2018, del nombre de dominio en disputa.

Por tanto, la Demandante ostenta “Derechos Previos” a efectos del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa es <malquerida.es>. El Demandado toma íntegramente la denominación de las marcas de la Demandante.

La marca española No. 3589435 y la marca UE No. 014863914, están formadas por la denominación LA MALQUERIDA; es decir, a la misma denominación “malquerida” le precede el elemento gramatical o artículo, “la”, que tiene la cualidad de informar sobre el género y número del nombre al que acompaña. El artículo “la” no altera la comparación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.

Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

Esto es lo que sucede en el presente caso ya que la marca MALQUERIDA es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que existe una clara identidad o similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, cumpliéndose, así, el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para determinar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se sostiene que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que la Demandada en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciera podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

La Demandante ha ofrecido *prima facie* los razonamientos que le llevan a concluir la inexistencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada.

El Demandado no ha contestado a la Demanda, ni siquiera al requerimiento que le fue enviado antes de presentarla. Por tanto, ha declinado la posibilidad de argumentar sus derechos o intereses legítimos, pudiendo deducirse que no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante.

No obstante, el Experto va a examinar los diversos supuestos que, de manera no exhaustiva, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Observando estas situaciones puede concluirse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, el Demandado utilizó durante pocas semanas el nombre de dominio en disputa para resolver a una web en la que se ofrecían productos de vestir al 50% de su precio original sin que en dicha web constase indicación alguna sobre la titularidad de la web ni datos de contacto del titular.

Después de recibir el requerimiento de la Demandante, la web del Demandado fue eliminada, (ii) no consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa, (iii) el Demandado no está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de productos o servicios en cuestión. El Demandado, simplemente, dejó de utilizar el nombre de dominio en disputa y eliminó la primitiva página web.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

Las marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. La denominación que constituye el nombre de dominio en disputa pertenece claramente a la lengua española y difícilmente puede deberse a la casualidad o azar que su titular, de residencia en China continental, haya llegado a dicha denominación si antes no la conocía.

Por ello, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa.

A ello hay que añadir que el Demandado es un habitual de la ciberocupación y ha sido objeto de demandas semejantes a la actual por entender que había registrado de mala fe nombres de dominio tomando denominaciones de marcas registradas. En la Demanda se citan y transcriben parcialmente algunas de las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento. Por ejemplo, *Santillana Educación S.L. c. L.X.*, Caso OMPI No. DES2018-0031; *Jack Wolfskin Ausrüstung Für Draussen GmbH & Co. c. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0018; *Millet Mountain Group SAS c. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0023; *Oberalp Deutschland GmbH c. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0007.

Por si esto no fuera suficiente, la Demandante ilustra sobre la inclusión del Demandado en las noticias sobre personas que tienen páginas web en las que ofrecen productos falsificados, más concretamente, calzado. Esta conducta es altamente reprochable a la luz del movimiento antifalsificación que se viene desarrollando en el mundo como protección a las marcas registradas.

La Demandante aporta artículos de prensa en los que se afirma la creciente fama y notoriedad de la marca MALQUERIDA, identificándose como una marca de la Demandante. También en el motor de búsqueda Google se ofrecen unos 46.000 resultados sobre la cerveza "Malquerida" como procedente de la Demandante. Por ello, el Experto entiende que la marca de la Demandante puede considerarse notoria en el momento del registro del nombre de dominio en disputa siendo el registro del nombre de dominio en disputa muy reciente, el 7 de junio de 2018.

Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante esté íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa y sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto.

De lo ya expuesto hasta aquí se concluye claramente que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe. En efecto, la Demandante ha acreditado que el único uso que se hizo del nombre de dominio en disputa fue durante unas semanas en que resolvía a una web en la que se ofrecía ropa con un 50% de descuento respecto al precio original sin que aparecieran datos del titular de la web ni de contacto alguno. Además, esta página web fue eliminada coincidiendo con el requerimiento que la demandante envió al Demandado. Por otra parte, numerosas decisiones a la luz de la Política y del Reglamento han concluido la mala fe del Demandado en el registro y uso de otros nombres de dominio que han sido objeto de las correspondientes demandas por reproducir marcas ajenas. Y, por último, el Demandado está incluido en noticias sobre páginas web que ofrecen productos falsificados.

Estas circunstancias permiten afirmar que también es de mala fe el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <malquerida.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 25 de marzo de 2019